

ESTTA Tracking number: **ESTTA376317**

Filing date: **11/02/2010**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Proceeding	91183753
Party	Defendant Yassinn Patrice Diallo
Correspondence Address	YASSINN PATRICE DIALLO 2 SQUARE TRIBORD COURCOURONNES, 91080 FRANCE yassinn.diallo@laposte.net
Submission	Reply in Support of Motion
Filer's Name	Yassinn Patrice Diallo
Filer's e-mail	yassinn.diallo@laposte.net
Signature	/yassinn patrice diallo/
Date	11/02/2010
Attachments	Defendant's Reply in support of motion.pdf (26 pages)(9159254 bytes)

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD**

HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC)	
)	
Opposer,)	
)	Opposition No.91183753
V.)	
)	Serial No. 77/266,196
)	Mark HYPNOTIZER
)	
DIALLO YASSINN PATRICE,)	Intl Class: 033
)	
Respondent,		

DEFENDANT’S REPLY IN SUPPORT OF MOTION

Defendant’s Yassinn Patrice DIALLO, respectfully requests to the Trade Mark Trial and Appeal Board to reject the plaintiff’s response to defendant’s Motion to strike plaintiff’s reply brief and the observations, arguments and elements sent by the Opposer as they have no ground.

Defendant’s, DIALLO YASSINN PATRICE a citizen of France, resident in 2 Square Tribord, 91080 Courcouronnes, France, denies that if his application serial N° 77266196 for the mark HYPNOTIZER is allowed to issue as a registration, it will harm the Opposer HEAVEN HILL Distilleries inc, a Kentucky corporation with its principal place of business at 1064 Loretto Road, Bardstown, Kentucky, U.S.A 40004.

Above all, it is necessary to re-specify the rules of the US and Trade Mark Law **U. S. PATENT & TRADEMARK OFFICE June 24, 2010 § 2.127 Motions, regarding the motions.**

§ 2.127 Motions.

- (a) Every motion must be submitted in written form and must meet the requirements prescribed in § 2.126. It shall contain a full statement of the grounds, and shall embody or be accompanied by a brief. Except as provided in paragraph (e)(1) of this section, **a brief in response to a motion shall be filed within fifteen days from the date of service of the motion** unless another time is specified by the Trademark Trial and Appeal Board, or the time is extended by stipulation of the parties approved by the Board, or upon motion granted by the Board, or upon order of the Board. The date of service of our motion to strike plaintiff's reply brief was the 1st October 2010 and the opponent's brief in response to our motion date of service was the 21st October 2010 more than fifteen days allowed by the rules, so their response to our motion must be rejected according to the the US and Trade Mark Law **U. S. PATENT & TRADEMARK OFFICE June 24, 2010 § 2.127 Motions.**

Moreover our motion was not an attempt to submit a reply brief, indeed Heaven Hill has stated that Diallo's submission violates the rules set forth in 37 C.F.R § 11.18(b) and then the Board should terminate this proceeding in Heaven Hill's favor pursuant to 37 C.F.R 11.18). That is why we had shown in providing the evidence why the Board should not strike Diallo's Brief.

Heaven Hill knowing that the brief was true with regard to these statements, Mr DIALLO Yassinn Patrice has requested in turn the Board to notice that the false statements of Heaven Hill violate the rule set forth in 37 C.F.R § 11.18 (b), therefore the Board should strike Heaven Hill Briefs in its entirety and terminate this proceeding in favor of Mr DIALLO Yassinn Patrice pursuant to 37 C.F.R § 11.18 (c).

It is therefore understood clearly that the motion to strike the Opposer's reply brief was not an attempt made by applicant to file a reply brief but to dismantle supporting evidences that Heaven Hill and his counsel Mr Matthew A Williams carried serious charges to create the impression that DIALLO Yassinn Patrice wanted to induce the Board into error by false evidence and false statements. Thus the jurisprudence *Levi Strauss & Co. v. R. Josephs Sportswear Inc.*, 28 USPQ2d 1464, 1465 n.3 (TTAB 1993) is not admissible. Moreover Heaven Hill had previously falsely claimed to have waited 3 weeks to receive our letter from France which is impossible, because the delivery time is 6 days exhibit (A).

1. Heaven Hill misrepresentations regarding Diallo's right to use the HYPNOTIZER mark in connection with beverage alcohols products.

Heaven Hill continues to misrepresent the status of Diallo's rights for the HYPNOTIZER MARK in France and the UK. Mr Diallo has the right to use HYPNOTIZER mark in connection with alcohol in France, but in our present case we are before the US TTAB and US Federal trademark Laws.

In France the registration certificate includes beverages in connection with alcohols. The terms beverages that he has chosen and which is registered in his certificate of registration has a general impact and covers alcoholic beverages and others despite their belonging to different administrative classes (32, 33).

Indeed in France instead of the United States, although the different products and services have been "sorted" by class, this administrative classification has no legal value. Thus the Opposer is struggling to understand the peculiarities of French laws on the subject. Thus what account it is the term which appears on the certificate of registration, which for lack of containing the term not alcoholic drinks in a literal way, allows to market alcoholic beverages. Contrary to the assertion of the Opposer, the term non-alcoholic drinks "aperitifs are alcohol

free" is one of the terms mentioned in the certificate in class 32, but there are also among else "« syrups and the other preparations to make beverages, vitamins beverages, energy drinks » " Furthermore the Court of Appeal has no jurisdiction in France to order the registration of a trademark dispute nor to declare void the mark claimed by the Opposer, the Court of Appeal can only reject an appeal or annul a decision referred to him without being able to substitute his own decision. In fact, only the statements made in the final registration certificate are authentic.

Diallo's registration for HYPNOTIZER in connection with some alcoholics Beverages is therefore completely and absolutely true and was not made intentionally and knowingly made to advance the Board his position.

In the UK as well as for the case in the USA for these two trade marks for HYPNOTIZER N° 77266196 and 79019547, the application for each mark was made at different times and therefore they were treated as different cases. In the UK as well as in the USA the two marks have been deposited at different times M 873089 and 2462677; moreover M873089 mark comprises in addition the term "beer" in class 32, which was not the case of the mark 2462677. The decision was made for the mark 2462677 not M 873089.

As the United States, the UK depends on the Madrid Protocol so there is the safeguard clause, which applies. In the United Kingdom the case number 873089 remains pending (exhibit B). The decision of March 30th, 2010 does not relate to the same case (exhibit C) case 2462677. Mr DIALLO YASSINN PATRICE statements and representations in his brief are completely and absolutely true and are not intentionally and knowingly made to the Board to advance his position.

2. The testimony of Heaven Hill Witnesses and exhibits introduced are not admissible.

37 C.F.R 2.123 (c) Disqualification for Interest. No deposition shall be taken before a person who is a relative or employee or attorney or counsel of any of the parties, or is a relative or employee of such attorney or counsel, or is financially interested in the action.

For these reasons we request the TTAB to reject the testimony and the evidences and arguments provided during the testimony of Drew Wesley, Justin Ames and the direct examination made by Matthew Williams, as they are the public relation, employees and legal counsel of the Opposer Heaven Hill Distilleries. Moreover Yassinn Patrice DIALLO does not have evidence to invent, besides he is not right to question people who work and are paid by the Opposer (c) Disqualification for Interest.

3. Registration of Diallo's HYPNOTIZER Mark will not cause confusion.

Diallo Yassinn Patrice seeks registration for HYPNOTIZER mark, which is completely different in terms of products, mark, packaging, size, price (exhibit D).

Hypnotizer mark is not made for flavored sparkling water as the opponent lawyer try to affirm. The opposite party can clearly see that in October 2005 a registration certificate was delivered by French NIPO for HYPNOTIZER with a specific design (exhibit E). Opposed to what the Opposer lawyer intends to demonstrate, HYPNOTIZER application is for specifics beverages including rum, as mentioned on the certificate design (exhibit F).

It is clear evidence that we claim a special style, with a special bottle, and with colors and specific design, completely different from the opponent design (exhibit G). It is clear evidence that we apply for a specific mark and a specific design completely different to the opposed mark and design, and not only a mark as a word. As opposed to what the opposing party

affirms, Respondent Diallo Yassinn Patrice does not want to register the HYPNOTIZER mark for liqueur (exhibit H), and as it is indicated on his Application form.

The registration for HYPNOTIZER is filed for specific products such as: Alcoholic beverages produced from a brewed malt base with natural flavors, Alcoholic beverages of fruit, Alcoholic fruit extracts, Alcoholic malt coolers, Alcoholic punch, Cachaca, Cognac, Distilled Spirits, Fruit wine, Gin, Hard Cider, Natural Sparkling wines, Prepared alcoholic cocktail, Prepared wine cocktails, Rum, Sparkling fruit wine, Sparkling grape wine, Sparkling wines, Tequila, Vodka, Whiskey, Wine coolers, Wines.

Applicant denies the allegation of the Opposer concerning the fact that the Applicant Diallo Yassinn Patrice wants to register the HYPNOTIZER mark in connection with liqueur because it is absolutely false. For these reasons Diallo Yassinn Patrice application to register his HYPNOTIZER mark will not cause confusion, mistake, deception, or affiliation with HEAVEN HILL's HPNOTIQ mark for liqueur.

HPNOTIQ is used for a specific product the liqueur (exhibit I), HYPNOTIZER is used for different products, there's no likelihood of confusion and moreover of dilution between the two Trade Marks. Diallo Yassinn Patrice's application should be registered pursuant to 15 U.S.C §§ 1052, 1063.

Moreover Heaven Hill also claims the name HPNOTIZER supposedly since May 2005 while their lawyer in France knew the registered trademark of Mr Patrice Diallo Yassinn since February 2005 (exhibit J). In May 2005, the lawyer of HEAVEN HILL in France contacted the Applicant requesting that the Applicant abandon his trade mark HYPNOTIZER (exhibit K). The Opposer incorrectly states that he won the case in France against the registration of HYPNOTIZER for alcoholic beverages. This is not accurate as Applicant owns the trade

mark HYPNOTIZER in France. As you may see (exhibit L), the Opposer requested Applicant not to market his products where HPNOTIQ is present. This request is illegal and has no ground.

The Opposer claims having a decision preventing Mr. Diallo from using HYPNOTIZER trade mark for alcoholic beverages in France and United Kingdom. The case in the United Kingdom is not yet closed as Applicant Diallo Yassinn Patrice has filed for alcoholic beverages and this is pending decision (exhibit M). Hence the Opposer's statement is not accurate.

CONCLUSION

Diallo's motion to strike plaintiff's reply brief was made in accordance with rules established by the Board and is perfectly legal. Moreover the Board should strike Heaven Hill's response to motion because it was made **more than fifteen days allowed by the rules and Trade Mark Law US PATENT & TRADEMARK OFFICE June 24, 2010 § 2127 motions**, and because the assertions in the brief of the Opposer are false.

For these reasons Diallo's application for the mark HYPNOTIZER should be registered pursuant to 15 U.S.C § 1052(d) and HEAVEN HILL opposition denied.

Respectfully submitted

DIALLO YASSINN PATRICE

PROOF OF SERVICE

I hereby certify that a true and correct copy of Defendant's reply in support of motion was served on the following attorney for Opposer by deposit in the French Mail, in Paris France, in a sealed envelope, with first class postage fully prepaid this 1st November 2010.

Matthew A. Williams

Wyatt Tarrant & Combs, LLP

500 West Jefferson Street, Suite 2800

Louisville, KY 40202

UNITED STATES

502-562-7378 Telephone

Dated: November 1st, 2010

DIALLO YASSINN PATRICE

EXHIBIT A

LA POSTE		FICHE DE DÉPÔT D'UN RECOMMANDÉ INTERNATIONAL		Cadres réservés à La Poste	
Niveau de garantie : <input checked="" type="checkbox"/> R1 <input type="checkbox"/> R2		Destinataire :			
Paris Rive Gauche		MATTHEW A WILLIAMS			
CRBT	Prix	WYATT TARRANT & COTIBS LL			
	11,20 €	500 WEST JEFFERSON STREET SUITE 2			
Date de dépôt		Localité : LOUISVILLE KY 40202			
		Pays (en français) : ETATS UNIS D'AMERIQUE			
		Expéditeur :			
		M DIALLO YASSIAN			
		2 SQUARE TRIBORD			
		91080 COURCOURANNES			
		FRANCE			

Étiquette entière à détacher et à coller par le guichetier au recto de l'envoi Recommandé International

LA POSTE		FRANCE		CN 07		Service des Postes		PRIORITY / PAR AVION	
Destinataire de l'envoi (nom, adresse) :		AVIS DE RÉCEPTION		AVIS DE PAIEMENT		Tirés du bureau renvoyant l'envoi		Stamp of the Post Office returning the service	
MATTHEW A WILLIAMS									
WYATT TARRANT & COTIBS LL									
500 WEST JEFFERSON STREET									
SUITE 2800 LOUISVILLE KY 40202									
UNITED STATES OF AMERICA									
<input type="checkbox"/> courrier <input type="checkbox"/> colis postal <input type="checkbox"/> livre <input type="checkbox"/> sac M <input type="checkbox"/> Montant valeur déclarée									
<input type="checkbox"/> mandat n° : <input type="checkbox"/> montant :									
A compléter à destination / To be completed at destination :									
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment :									
<input type="checkbox"/> Remis / Delivered <input type="checkbox"/> Payé / Paid									
<input type="checkbox"/> Inscrit sur CCP / Registered on current postal account									
Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée ou par l'agent du bureau de destination. This item has to be signed by the addressee, if it's authorized by the regulation of country of destination, by someone else authorized, or by the postal worker at destination.									
OCT 07 2010 USA									
00110X0001									

00110X0001

INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

EXHIBIT B

**Case details for International Madrid(UK)
Trade Mark M873089**[Explanation of terms](#) used on this page**Mark****HYPNOTIZER**

Mark text:

HYPNOTIZER

Status

UK case status:

Opposition outstanding

Classes:

33, 32

Relevant dates

Date of international registration:

07 October 2005

Date of designation in UK:

07 October 2005

Next renewal date:

07 October 2015

Office of origin details

Office of origin:

France

Office of origin reference:

GM

Basic application or registration number Filing or registration date

053342166

07 October 2005

Publication in Trade Marks Journal

First advert:

Journal: 6628

Publication date: 07 April 2006

List of goods or services

Class 33: Alcoholic beverages, wines, spirits.

Class 32: Beers.

Names and addresses

Holder: DIALLO YASSINN PATRICE
2, square Tribord, F-91080
COURCOURONNES, France

UK service: M Diallo Yassinn Patrice C/o Willy Bozor
14 Abbey Court, 20 MacLeod Street, London,
United Kingdom, SE17 3HA

Earlier rights notification

Opted in for notifications

[Explanation of terms](#) used on this page

The "M" prefix is used purely within the UK and is not part of the Madrid(UK) registration number.

This enquiry shows information from the International Registration held by us. If you want to see details of the definitive International Registration, please visit the [World Intellectual Property Organization](#).



© Crown Copyright 2009

Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

EXHIBIT C

Case details for Trade Mark 2462677

[Explanation of terms](#) used on this page

[Case history](#) including, where available, licensee details

Mark

Mark text: HYPNOTIZER

Status

Status: Refused

Class: 33

Status before death: Opposition outstanding

Relevant dates

Filing date: 30 July 2007

Progress stopped: 16 April 2010

Publication in Trade Marks Journal

First advert:

Journal: 6711

Publication date: 23 November
2007

List of goods or services

Class 33: Alcoholic beverages, wines, spirits.

Names and addresses

Proprietor:	Diallo Yassinn Patrice 2 Square Tribord Courcouronnes, 91080, France
Residence country:	France
Customer's ref:	TM "HYPNOTIZER"
ADP number:	0915387001
Agent:	Diallo Yassinn Patrice c/o Bozor Willy, 69 Wyatt Park Road, London, SW2 3TW
ADP number:	0946427001
Service:	Diallo Yassinn Patrice c/o Bozor Willy, 69 Wyatt Park Road, London, SW2 3TW
ADP number:	0946427001

Earlier rights notification

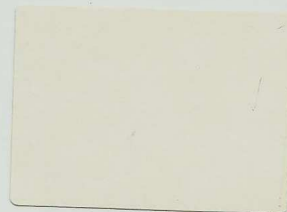
Opted in for notifications

[Explanation of terms](#) used on this page

© Crown Copyright 2009

Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

EXHIBIT D





DESSINS ET MODÈLES

Code de la propriété intellectuelle
Livres IV - (Titre premier) V et VIII

EXHIBIT E

NOTIFICATION DE PUBLICATION ET CERTIFICAT D'IDENTITÉ

Le dépôt de dessin(s) ou modèle(s) dont les références et la(les) reproduction(s) figurent au verso a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° **05/21 du 21 octobre 2005**

La présente notification vaut certificat d'identité.

Le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle

Benoît BATTISTELLI

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75000 PARIS cedex 06
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

130504

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL

CRÉÉ PAR LA LOI N° 51-444 DU 19 AVRIL 1951



DIALLO Yassinn
2 square Tribord
91080 COURCOURONNES

- (21) N°(s) d'enregistrement ou national : 05 0903
(20) Dépôt du 18 février 2005, à PARIS
Nombre total de dessins ou modèles : 2
Nombre total de reproductions : 2
(71) Déposant(s) : DIALLO Yassinn, Patrice, 2 square Tribord,
91080 COURCOURONNES
(74) Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DIALLO Yassinn, 2 square Tribord, 91080
COURCOURONNES

Modèle(s) publié(s)

- (51) Classement 09-03 (11) N°(s) de publication 765 152 et 765 153
(54) Nature du (des) objet(s) : Emballage, Emballage et sa capsule
D.M. n° 1 et 2 : 1 repr.
(45) Date de publication : 21 octobre 2005
(57) Description : Repr. 1-1 : Vue dépliée. ♦ Repr. 2-1 : Embal-
lage et sa capsule



1-1

765 152

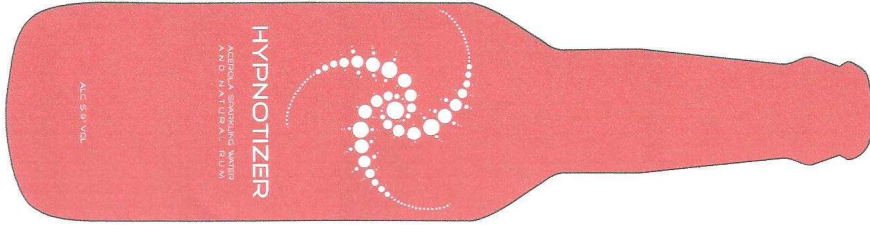


2-1

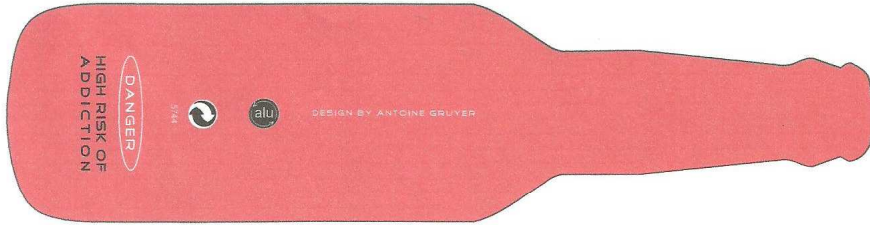
765 153

EXHIBIT F

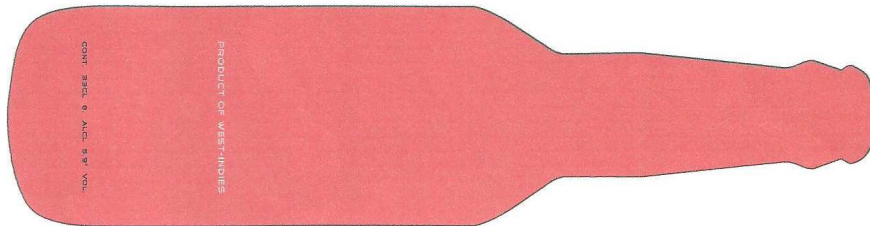
FRONT



SIDE



BACK



CAPSULE

EXHIBIT G





United States Patent and Trademark Office

[Home](#) | [Site Index](#) | [Search](#) | [FAQ](#) | [Glossary](#) | [Guides](#) | [Contacts](#) | [eBusiness](#) | [eBiz alerts](#) | [News](#) | [Help](#)

Trademarks > Trademark Electronic Search System (TESS)

TESS was last updated on Sat Apr 17 04:02:18 EDT 2010

[TESS HOME](#) [NEW USER](#) [STRUCTURED](#) [FREE FORM](#) [BROWSE DICT](#) [SEARCH OG](#) [BOTTOM](#) [HELP](#) [PREV LIST](#) [CURR LIST](#)
[NEXT LIST](#) [FIRST DOC](#) [PREV DOC](#) [NEXT DOC](#) [LAST DOC](#)

 Please logout

resources allocated for you.

 List At:

EXHIBIT H

2 out of 5

[TARR Status](#) [ASSIGN Status](#) [TDR](#) [TTAB Status](#) (Use the "Back" button of the Internet Browser to return to TESS)

HYPNOTIZER

Word Mark HYPNOTIZER

Goods and Services

IC 033, US 047 049, G & S: Alcoholic beverage produced from a brewed malt base with natural flavors, Alcoholic beverages of fruit, Alcoholic fruit extracts, Alcoholic malt coolers, Alcoholic punch, Cachaca, Cognac, Distilled Spirits, Fruit wine, Gin, Hard cider, Natural sparkling wines, Prepared alcoholic cocktail, Prepared wine cocktails, Rum, Sparkling fruit wine, Sparkling grape wine, Sparkling wines, Tequila, Vodka, Whiskey, Wine coolers, wines

Standard Characters Claimed

Mark Drawing Code (4) STANDARD CHARACTER MARK

Serial Number 77266196

Filing Date August 28, 2007

Current Filing Basis 1B

Original Filing Basis 1B

Published for Opposition April 8, 2008

Owner (APPLICANT) DIALLO YASSINN PATRICE INDIVIDUAL FRANCE 2 SQUARE TRIBORD
COURCOURONNES FRANCE 91080

Type of Mark TRADEMARK

Register PRINCIPAL

Live/Dead Indicator LIVE

[TESS HOME](#) [NEW USER](#) [STRUCTURED](#) [FREE FORM](#) [BROWSE DICT](#) [SEARCH OG](#) [TOP](#) [HELP](#)

<http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:svc73v.2.2>

18/04/2010

EXHIBIT I

Int. Cl.: 33

Prior U.S. Cls.: 47 and 49

Reg. No. 2,642,855

United States Patent and Trademark Office

Registered Oct. 29, 2002

**TRADEMARK
PRINCIPAL REGISTER**

HPNOTIQ

GLOBAL PERSPECTIVES, INC. (NEW YORK
CORPORATION)
108-50 62ND DRIVE
FOREST HILLS, QUEENS, NY 11375

FIRST USE 9-0-2001; IN COMMERCE 9-0-2001.

SER. NO. 76-372,289, FILED 2-20-2002.

FOR: LIQUEUR, IN CLASS 33 (U.S. CLS. 47 AND
49).

YSA DEJESUS, EXAMINING ATTORNEY

de location d'enregistrements sonores, d'appareils audio, de bande vidéo, de caméras vidéo; montage de bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques; montage de programmes de télévision; enregistrement télévisé; vidéo; publication d'informations; bases de données; services d'images; de sons et d'images pour l'enregistrement, la reproduction d'images.

EXHIBIT J

Classes de produits ou services

N° National : 05 3 342 166

Dépôt du : 18 FEVRIER 2005

à : I.N.P.I. PARIS

M DIALLO YASSINN PATRICE, 2 SQUARE TRIBORD, 91080 COURCOURONNES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M DIALLO YASSINN, 2 SQUARE TRIBORD, 91080 COURCOURONNES.

HYPNOTIZER

Produits ou services désignés : Bières; eaux minérales. Boissons alcooliques; vins; spiritueux.

Classes de produits ou services : 32, 33.

N° National : 05 3 342 167

Dépôt du : 18 FEVRIER 2005

à : I.N.P.I. PARIS

CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 88-90, rue Cardinet, 75017 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN, YVES PLASSERAUD, S.A., 3 rue Chauveau-Lagarde, 75008 PARIS.

DOMI +

Produits ou services désignés : Matériels, équipements et dispositifs électroniques pour la télématique, l'informatique, la bureautique, la monétique; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'une carte bancaire, distributeurs automatiques de billets; cartes bancaires; cartes à puce notamment cartes à mémoire, ou à micro-processeur ou magnétique ou à puce comportant un crédit d'unités, notamment d'unités téléphoniques; cartes téléphoniques; supports d'enregistrement magnétiques, numériques et optiques, cédérom, vidéodisques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; téléphones, téléphones mobiles; assistant personnel (ordinateur), ordinateurs, ordinateurs portables, lecteur MP3; puces électroniques; cartes SIM; logiciels, notamment logiciels pour le traitement de l'information, logiciels de jeux, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jeux automatiques (machines) à prépaiement. Cartes en papier; cartes en carton; produits de l'imprimerie; bulletins et imprimés d'abonnements téléphoniques, d'abonnements à un service de radiotéléphonie, d'abonnements à un service radiomessagerie, d'abonnements télématiques, d'abonnements à une base de données, d'abonnements à un serveur de bases de données, d'abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), d'abonnements à des journaux électroniques, d'abonnements à un service de télécommunication; livres; revues; magazines; journaux; dépliant en papier, prospectus en papier, affiches, calendriers, autocollants, imprimés publicitaires,

formulaires; papeterie; matières plastiques pour l'emballage à savoir, sacs, sachets, films et feuilles. Publicité, services de location d'espace publicitaires. Services d'abonnements téléphoniques à un service de radiotéléphonie, service radiomessagerie; abonnements télématiques à une base de données, abonnements à des données, abonnement à un centre fournisseur d'informations ou de transmission de données, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); abonnements à des journaux électroniques; abonnements à des services de télécommunication. Consultations professionnelles d'affaires. Conseils, informations ou renseignements d'affaires dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et boursier; consultations et informations dans le domaine de l'épargne; analyses, estimations, informations et prévisions économiques; renseignements économiques, statistiques et commerciaux sur les marchés financiers, monétaires et boursiers accessibles notamment par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet; gestion de fichiers, de bases et de banques de données informatiques, d'annuaires professionnels électroniques dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et boursier; gestion administrative de produits financiers, de portefeuilles de titres en bourse, gestion administrative de portefeuilles sous mandat; établissement de relevés de comptes, vérification de comptes. Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires bancaires; affaires immobilières; gestion de comptes bancaires; gérance de portefeuille; services de cartes de crédit; courtage en assurance, courtage en bourse; estimations financières (assurances, banques, immobilier), estimations et expertises fiscales; recouvrement de créances; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit; services financiers, bancaires, monétaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques, par réseaux de communications informatiques; réception, exécution et transmission d'ordres pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur un ou plusieurs instruments financiers; gestion financière de portefeuilles sous mandat, gestion financière d'actifs pour le compte de tiers; analyse financière des marchés de taux, de change et d'actions; services d'informations et de conseils sur les produits financiers; services d'informations et de conseils en investissements et en placements financiers; services d'investissements et de placements financiers; agences de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts; gérance de fortunes; crédit, prêts sur gage, prêt surnantissement, crédit-bail; épargne; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers; gestion de portefeuilles de titres en bourse; services de cartes de débit et de cartes de crédit; opérations et transactions sur les marchés financiers; émission d'emprunts indexés sur actions, émission d'obligations indexées sur actions et indices financiers et boursiers; informations bancaires, financières et monétaires accessibles notamment par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet. Télécommunication, services téléphoniques, services de diffusion, de transmission d'informations par voie télématique; services de fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux et internationaux; services de fourniture d'accès à un réseau téléphonique, radiotéléphonique, de communication mondiale; services de diffusion, de transmission d'informations par voie télématique; transmission de télégramme; transmission par satellite; transmission de messages; transmission et diffusion de données, de sons et d'images; transmission d'informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; services de fourniture de temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); transmissions d'informations par code d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; service de courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); service de fourniture de temps d'accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques; services de transmission sécurisée de données, de sons ou d'images; services de location d'appareils pour la transmission de données, de sons et d'images, location d'appareils pour la transmission de messages; location d'appareils et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, location de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; location, services d'informations en matière de télécommunications; transmission par télécommunication d'informations contenant de radiodiffusion; service de radiomessagerie; divertissements, information, d'éducation; organisation et conduite de colloques, de séminaires et conduite d'épreuves.

Alger
Belgrade
Bruxelles
Bucarest
Budapest
Casablanca
Hanoi
Istanbul
Londres



Gide Loyrette Nouel

EXHIBIT K

Moscou
New York
Paris
Pekin
Prague
Riyad
Shanghai
Tunis
Varsovie

Grégoire Triet
Associé
Tél. +33 (0)1 40 75 61 51
Fax +33 (0)1 40 75 37 01
triet@gide.com

Monsieur M Diallo Yassinn Patrice
2, square Tribord
91 080 Courcouronnes

Paris, le 11 mai 2005

Lettre recommandée avec accusé de réception

Réf. : Dépôt de la marque verbale Hypnotizer n° 05 3 342 166

Monsieur,

Je suis le conseil de la société américaine Heaven Hill Distilleries, Inc., dont le siège social est situé 1064 Loretto Road – 40 004 Bardstown – Etats-Unis.

1. La société Heaven Hill Distilleries, Inc. est titulaire des marques suivantes :

- marque française verbale "HPNOTIQ" enregistrée le 24 janvier 2002 sous le numéro 3 143 392 pour désigner les produits suivants en classe 33 : "liqueurs" ;
- marque communautaire verbale "HPNOTIQ" déposée le 18 mars 2002 et enregistrée le 30 juin 2003 sous le numéro 2 620 466 pour désigner les produits suivants en classe 33 : "liqueurs" ;
- marque communautaire figurative déposée le 23 décembre 2002 et enregistrée le 8 mars 2004 sous le numéro 2 989 085 pour désigner les produits suivants en classe 33 : "liqueurs".

Les droits dont dispose la société Heaven Hill Distilleries, Inc. sur les signes précités lui confère un monopole absolu sur l'usage de ces signes et la faculté de s'opposer à tout dépôt et

ASSOCIATION D'AVOCATS À LA COUR DE PARIS

26, cours Albert 1^{er} 75008 Paris Tél. +33 (0)1 40 75 60 00 Fax +33 (0)1 43 5

E-mail info@gide.com www.gide.com

usage de ceux-ci ou d'un signe similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés par ces enregistrements.

2. Or, la société Heaven Hill Distilleries, Inc. a eu la surprise de constater que vous aviez procédé au dépôt, auprès de l'INPI, le 15 février 2005, de la demande d'enregistrement du signe "Hypnotizer" pour désigner les produits et services suivants des classes 32 et 33 : *"Bières, eaux minérales, boissons alcooliques, vins, spiritueux"*.

3. Le signe que vous avez déposé est similaire à ceux qui ont été enregistrés par la société Heaven Hill Distilleries, Inc. et désigne des produits identiques ou à tout le moins similaires aux produits désignés par les marques de la société Heaven Hill Distilleries, Inc.


En conséquence, la société Heaven Hill Distilleries, Inc. considère que votre dépôt de marque porte atteinte à ses droits au sens de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle et est susceptible de constituer un acte de contrefaçon au sens de l'article L. 713-3 du même code.

4. **C'est pourquoi, la société Heaven Hill Distilleries, Inc. vous demande de bien vouloir procéder au retrait total de votre demande de marque n° 05 3 342 166.**

A défaut d'avoir reçu, **au plus tard le 18 mai prochain**, une réponse satisfaisante de votre part et la justification du retrait total de votre demande, la société Heaven Hill Distilleries, Inc. m'a d'ores et déjà chargé de former opposition à l'encontre de son enregistrement.

Je suis bien entendu à la disposition de celui de mes confrères auquel vous souhaiteriez confier la défense de vos intérêts pour m'entretenir de ce dossier avec lui.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.



Grégoire Triet
Avocat à la Cour



500 West Jefferson Street, Suite 2800
Louisville, Kentucky 40202-2898
502.589.5235
502.589.0309

Matthew A. Williams
502.562.7378
mwilliams@wyattfirm.com

EXHIBIT L

September 10, 2009

CONFIRMATION COPY

via EMAIL: yassin.diallo@laposte.net
Confirmation via FedEx

Yassinn Patrice Diallo
2 Square Tribord
COURCOURONNES 91080
FRANCE

Re: **US Opposition No. 91183753**
UK Opposition No. 95763

Dear Mr. Diallo:

Enclosed with this letter is a copy of the decision the UK Trademark Registry recently issued in the favor of Heaven Hill Distilleries, Inc. ("Heaven Hill") that was forwarded to me by Heaven Hill's counsel in the UK, David Potter.

As I am sure you are aware from your own review of the decision, the Registry found in no uncertain terms that your proposed use of the HYPNOTIZER mark in connection with alcoholic beverages, spirits, and wines would create a likelihood of confusion in the marketplace. The Registry quite justifiably based this decision on the high degree of distinctiveness of Heaven Hill's HPNOTIQ mark when used with liqueurs, the high degree of similarity between the HPNOTIQ and HYPNOTIZER marks, and the identical or related nature of the parties' respective goods.

This now makes two countries that have properly concluded that your proposed use of the mark HYPNOTIZER in connection with alcoholic beverages would create a likelihood of confusion with Heaven Hill's use of its senior HPNOTIQ mark in connection with liqueur. Hopefully, you will now concede that Heaven Hill's rights in its HPNOTIQ mark simply preclude you from using or registering the HYPNOTIZER mark in connection with alcoholic beverages.

LOUISVILLE KY LEXINGTON KY BOWLING GREEN KY NEW ALBANY IN NASHVILLE TN MEA

WWW.WYATTFIRM.COM

DN.MS



Yassinn Patrice Diallo
September 10, 2009
Page 2

We further note that the UK Registry's decision requires you to pay a contribution of £1,550 toward Heaven Hill's costs in prosecuting the opposition. Heaven Hill would, however, be willing to forego collection of these costs if you would agree to (1) not appeal the Registry's decision in the UK; (2) voluntarily abandon your U.S. application to register the HYPNOTIZER mark, Serial No. 77/266,196; and (3) undertake to not use the HYPNOTIZER mark in any country where Heaven Hill has registered its HPNOTIQ mark or where Heaven Hill sells its HPNOTIQ goods.

Should these terms be acceptable to you, please sign and return the enclosed copy of this letter acknowledging your acceptance of these terms along with documentation demonstrating that you have filed to voluntarily abandon U.S. Application Serial No. 77/266,196.

If, on the other hand, you proceed with appealing the UK decision, you should be aware that Heaven Hill will vigorously defend against such an appeal and seek a further award of costs to cover the costs it incurs in contesting the appeal of a well-reasoned decision by the Registry.

Please feel free to contact me if you would like to discuss any of these matters in further detail.

Very truly yours,

WYATT, TARRANT & COMBS, LLP

Matthew A. Williams

MAW/dkl

Enclosure

cc: David A. Calhoun, Esq. (via email)
David Potter, Esq. (via email)

20318862.2

**AGREED TO, ACCEPTED, AND
RECEIPT ACKNOWLEDGED BY:**

Yassinn Patrice Diallo

Date

SIGN
HERE


INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

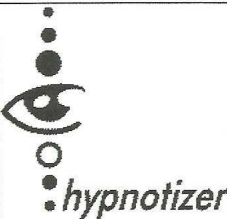
EXHIBIT M

Trade Mark Enquiry

[New Search](#) [Amend Search](#)

Search Results

Your search found 3 results. Page 1 of 1 is shown.

Trade Mark No.	Mark Text	File Date	Status	Nice Classes	Vienna Classes	Image	Picking List
M734514	hypnotizer	23/03/2000	Expired	09 35 42	02.09.00 26.01.00 27.05.00		
M873089	HYPNOTIZER	07/10/2005	Opposition outstanding	32 33		HYPNOTIZER	
2462677	HYPNOTIZER	30/07/2007	Refused	33			

© Crown Copyright 2010

Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office